

HOTĂRÂRE

În numele legii

15 mai 2017

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani

În componență:

președintele ședinței, judecătorul - Potînga Iurie

grefier - Cebotari Cristina, Mușuc Elena

a judecat în ședință publică pricina civilă la acțiunea înaintată de Imtron GmbH împotriva Cașcaval Petru cu privire la decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale, și –

c o n s t a t ă :

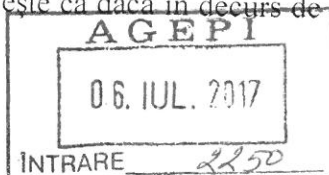
Reclamantul, Imtron GmbH, la data de 04.08.2016, a înaintat în instanța de judecată acțiunea privind decăderea titularului CAȘCAVAL Petru din drepturile asupra mărcii naționale nr. 19982 GOOD'OK pentru produsele din clasa 09 a Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) „aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate și instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate și mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, mașini de calculat, echipament pentru prelucrarea informației și calculatoare; extinctoare”.

În motivarea acțiunii a indicat că, marca națională nr. 19982 GOOD'OK din anul 10.05.2010 are protecție în Republica Moldova, titular fiind CAȘCAVAL Petru, pentru produse din clasa 09 - aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate și instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate și mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, mașini de calculat, echipament pentru prelucrarea informației și calculatoare; extinctoare; clasa – 16 - hârtie, carton și produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artiști; pensule; mașini de scris și articole de birou (cu excepția mobilelor); materiale de instruire sau învățământ (cu excepția aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clișee; clasa – 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în buticuri și magazine; servicii prestate de buticuri și magazine; clasa – 37 - construcții; reparații; servicii de instalații.

Susține Reclamantul că CAȘCAVAL Petru nu utilizează în Moldova marca pentru produsele solicitate spre înregistrare o perioadă ce depășește 5 ani și anume din 01.01.2011 până în 30.05.2016. La fel, susține Reclamantul că în Republica Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către CAȘCAVAL Petru a mărcii naționale nr. 19982 GOOD'OK.

Afirmă Reclamantul că la solicitarea de la Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare a informației cu privire la certificarea în Organele de Certificare a produsului cu denumirea GOOD'OK a fost primit un răspuns în care se menționează că asemenea produse nu au fost certificate. La fel și Serviciul Vamal a infirmat importul sau exportul de pe teritoriul Republicii Moldova a produselor marcate cu denumirea GOOD'OK

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor titularul mărcii este obligat să utilizeze marca, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei. Așa, art.14 alin.(1) din lege stabilește că dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a



făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile legii, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. Iar, art.20 alin.(2) din legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor stabilește că în cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este decăzut din drepturi numai pentru produsele și/sau serviciile respective.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, orice persoană este în drept să depună la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, o cerere de decădere a titularului din drepturi asupra mărcii, dacă marca în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a fost utilizată.

Compania Imtron GmbH este interesată în decăderea titularului CAȘCAVAL Petru din drepturile asupra mărcii naționale nr. 19982 GOOD'OK pentru produsele din clasa 09 a Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) „aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate și instrumente pentru conducerea, distribuția, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate și mecanisme pentru aparate cu preșură; case înregistratoare, mașini de calculat, echipament pentru prelucrarea informației și calculatoare; extinctoare”, deoarece, aceasta a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale 1080592 OK în Republica Moldova. Prin Notificarea din 01.09.2015 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins această marcă de la înregistrare pentru produsele solicitate, temei fiind coliziunea cu marca anterioară națională nr. 19982 GOOD'OK, care are protecție pe teritoriul Republicii Moldova.

În ședința de judecată reprezentantul companiei Imtron GmbH, avocatul Jigău Radu, a susținut cererea de decădere, solicitând admiterea acțiunii și a reiterat argumentele din cererea de chemare în judecată.

Pîrîtul CAȘCAVAL Petru fiind legal citată în ședința de judecată nu s-a prezentat și nu a anunțat instanța motivele neprezentării.

Conform prevederilor art.108 CPC dacă locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut și reclamantul dă asigurări că, deși a făcut tot posibilul, nu a reușit să afle domiciliul acestuia, președintele instanței dispune citarea acestuia prin publicitate. Publicarea în presă se consideră citare legală. Citarea se publică într-un ziar republican sau local mai răspîndit în cazul în care instanța consideră că o astfel de măsură este necesară. Publicarea citației în ziar se face cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței de judecată. În cazuri de urgență, președintele instanței poate reduce acest termen la 5 zile. În cazul în care pîrîtul se prezintă în judecată și dovedește că citarea prin publicitate s-a făcut cu rea-voință, reclamantul suportă cheltuielile de citare prin publicitate chiar dacă este în câștig de cauză va examina pricina după expirarea termenului de publicitate., iar toate actele de procedură ulterioare încuviințării acestei citări se anulează. Dacă locul de aflare al pîrîtului nu este cunoscut, instanța

În conformitate cu extrasul din Registrul național al mărcilor adresa declarată de titularul mărcii naționale nr. 19982 GOOD'OK, CAȘCAVAL Petru este str. N. Milescu Spătarul nr. 19, bloc 2, ap. 58, nr. B2-2075, Chișinău, Republica Moldova. Instanța a expediat, la adresa declarată de titular, citația și înștiințarea prin scrisoare recomandată cu aviz de primire însă acestea u rămas nereclamate. Conducîndu-se de prevederile art.102, art.105 și art.108 CPC instanța consideră procedura de citare îndeplinită examinînd cauza în lipsa pîrîtului.

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, în referință și în ședința de judecată a confirmat afirmațiile reclamantului din acțiune, dar a precizat că, deoarece pîrîtului nu sunt îndreptate față de AGEPI a lăsat la discreția instanței soarta soluției în pricina în cauză.

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind și analizând probele prezentate instanța de judecată conchide că acțiunea este întemeiată și pasibilă de a fi admisă.

La această concluzie instanța a ajuns avînd în vedere următoarele considerațiuni.

Potrivit informațiilor din baza de date a mărcilor naționale, marca națională nr. 19982 GOOD'OK, titular CAȘCAVAL Petru, a primit protecție pe teritoriul Republicii Moldova la 2010-05-10, pentru produsele din clasa 09, 16, 35 și 37 din Clasificatorul Internațional a Produselor și Serviciilor.

Cu referire la prevederile Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, titularul mărcii este obligat să utilizeze marca, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei.

Conform prevederilor art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată; totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat pînă la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de utilizare reală, cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, termenul respectiv începînd cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul cînd pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvențională ar putea fi depusă.

În aceeași ordine de idei instanța menționează că potrivit art.14 alin.(1) al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

Din sensul normei legale sus menționate, instanța conchide că decăderea este o sancțiune civilă constînd în pierderea dreptului la marcă pentru neexecutarea acestui drept o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani.

Suplimentar, normele de drept internațional prevăzute de art.5 lit. c) din Convenția de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale, precum și art. 15 și art.19 din Acordul TRIPs reglementează obligația de folosire a mărcii înregistrate.

În acest sens, instanța menționează că potrivit art.19 din Acordul TRIPs, dacă folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decît după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puțin trei ani, cu excepția cazului în care titularul mărcii prezintă motive valabile referitoare la existența unor obstacole la o astfel de folosire. Circumstanțele independente de voința titularului mărcii, care constituie un obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricții la import sau alte prescripții guvernamentale vizînd produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii.

Astfel, instanța de judecată menționează că legislația națională și internațională în domeniul proprietății intelectuale impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea, în așa mod, impedimente altor agenți economici și a nu folosi înregistrările în scop de blocaj. În acest din urmă caz, este condamnat că solicitantul înregistrării deturneză dreptul rezultat din înregistrare de la scopul său, folosindu-l altfel decît ca mijloc care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice (art.2 Legea nr.38/29.02.2008). Totodată, sancțiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă și i se recunoaște protecția este decăderea.



Conform celor stabilite în instanța de judecată, Imtron GmbH a depus cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale posterioară internațională IR 1080592 OK în Republica Moldova.

În conformitate cu art.39 alin.(1) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, precum și orice grup de fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori poate prezenta în scris la AGEPI observații motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii, și anume în baza art.7. Persoanele care prezintă observații nu dobîndesc calitatea de parte în cadrul procedurilor desfășurate la AGEPI.

Instanța de judecată reține că în perioada de după înaintarea de către Imtron GmbH a cererii de desemnare posterioară a mărcii internaționale posterioară IR 1080592 OK, nici o persoană terță nu a știut prezentat observațiile motivate și nu a formulat opoziție la înregistrarea mărcii respective, prin invocarea propriilor drepturi asupra acesteia.

Cu toate acestea, în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, prin notificarea din 01.09.2015 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins această marcă de la înregistrare în Republica Moldova pentru produsele solicitate de către Imtron GmbH din clasa din clasa 09 CIPS al Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor, temei fiind coliziunea cu marca națională nr. 19982 GOOD'OK, titular CAȘCAVAL Petru.

În același sens, instanța menționează că precum a fost stabilit, marca națională nr. 19982 GOOD'OK, titular CAȘCAVAL Petru nu este utilizată în Republica Moldova de către titular, o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2011 până în 30.05.2016).

Concomitent, instanța reține că potrivit răspunsului Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, indică că în perioada de la 01.01.2011 până în 30.05.2016 nu a emis certificate de conformitate pentru produsele cu denumirea GOOD'OK.

La fel, instanța reține că potrivit răspunsului, Serviciul Vamal, indică că conform informației din declarațiile de date, import de produse cu denumirea comercială GOOD'OK nu a fost înregistrat în perioada 2011 – 2016.

Ca urmare, instanța de judecată consideră că probele administrate la dosar, dovedesc cu certitudine conținutul prevăzut de art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, pentru decăderea din drepturile asupra mărcii, și anume neutilizarea mai mult de 5 ani neîntrerupt, de către CAȘCAVAL Petru a mărcii naționale nr. 19982 GOOD'OK, pentru produsele din clasa 09 a Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) „aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate și instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; aparate de înregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate și mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, mașini de calculat, echipament pentru prelucrare a informației și calculatoare; extinctoare”, încît să poată fi îndeplinită funcția acesteia, mai ales întrucît, precum a fost stabilit, orice tentativă de a depista existența pe piața internă a mărcii înregistrate și dualizate prin marca GOOD'OK, nu a dat nici un rezultat.

Totodată, instanța de judecată menționează că sancțiunea decăderii din drepturile asupra mărcii intervine automat și atunci cînd, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective, fără motive justificate, or, în prezent nu există un motiv just pentru menținerea dreptului la marcă, în absența unei folosiri serioase și care ține, decît în situația în care există fapte și împrejurări cu privire la care titularul mărcii are o putere, care fac parte din riscurile normale ale întreprinderii și care au făcut imposibilă folosirea normală a mărcii sau, cel puțin, au constituit o asemenea piedică în calea folosirii mărcii, după criteriile obișnuite ale vieții afacerilor, nu ar putea fi rezonabil pretinse titularului mărcii.

Suplimentar, instanța menționează că precum a fost stabilit, referitor la marca națională nr. 19982 GOOD'OK nu au fost depuse spre înregistrare și nici nu sau înregistrat contracte privind cesionarea dreptului de dispoziție și/sau de folosință asupra mărcii vizate.

Prin urmare, instanța conchide că potrivit celor stabilite, titularul CAȘCAVAL Petru nu a folosit marca națională nr. 19982 GOOD'OK o perioadă mai mare de 5 ani, careva motive sau circumstanțe justificative care ar determina imposibilitatea utilizării mărcii naționale nr. 19982 GOOD'OK în decursul acestui termen, nu a fost stabilite, or, avînd în vedere că prin probele prezentate se confirmă cu certitudine faptul neutilizării efective, fără motive justificative, conform destinației, reale și publice, de către titularul CAȘCAVAL Petru a mărcii naționale nr. 19982 GOOD'OK, instanța ajunge la concluzia că sunt întrunite toate condițiile cerute de lege pentru ca titularul mărcii respective să fie decăzut din drepturile sale.

Mai mult ca atît, luînd în considerație că funcția de bază a mărcii comerciale constituie identificarea produselor și/sau serviciilor pentru a căror înregistrare este cerută, conservarea unei mărci și nefolosirea acesteia pentru produsele solicitate, constituie abuz de drept și o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii. Întrucât marca are, inter alia, funcția de a stabili o legătură între produse și servicii, și persoana responsabilă de comercializarea acestora, dovada utilizării trebuie să pună în evidență o legătură clară între utilizarea mărcii și produsele și serviciile relevante. Simpla aplicare sau indicare pe ambalaj și actele de însoțire a denumirii companiei nu poate fi considerat utilizare efectivă în sensul prevederilor art. 14 și art.20 din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008.

Cu toate acestea, este important să se observe că expresia „utilizării efective” folosită în contextul normei 14 alin. (1) și alin.(2) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, cuprinde, în egală măsură, necesitatea de a demonstra utilizarea mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată sau într-o variantă a acesteia în conformitate cu articolul 14 alin. (2) litera a) din legea sus citată și utilizarea produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată.

În aceeași ordine de idei, conform art.20 alin.(11) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularul mărcii.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, utilizarea trebuie să fie publică, adică trebuie să fie externă întreprinderii și vizibilă clienților reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor acesteia. Utilizarea în sfera privată sau utilizarea strict internă, în cadrul unei întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi, nu constituie o utilizare efectivă (Hotărârea Curții de Justiție Europene din 9 decembrie 2008, C-442/07, „Verein Radetzky-Orden”, punctul 22; Hotărârea Curții de Justiție Europene din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”, punctul 37).

În conformitate cu prevederile art. art. 238-241 CPC al R. Moldova, instanța de judecată,-

#### h o t ă r ă ș t e :

Se admite acțiunea înaintată de Imtron GmbH împotriva Cașcaval Petru cu privire la decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale.

Se decede parțial pîrîtul Cașcaval Petru din drepturile asupra mărcii naționale nr. 19982 GOOD'OK pentru produsele ”aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate și instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate și mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, mașini de calculat, echipament pentru prelucrarea informației și calculatoare; extinctoare” din clasa 09 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărîrii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani.

Președintele ședinței,  
judecătorul

Potînga Iurie

